



# 特許制度活用便利帳

## 第12回

### 「他社の出願への対策⑤」

弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 既に権利化された他社の特許をつぶしたいのですが。

<A> その特許を本当につぶす必要があるのかを検討した上で、無効審判制度の利用を検討しましょう。

**前** 回、権利化後の他社の特許への対策として、特許付与後の情報提供及び鑑定について説明しました。これらの情報提供、鑑定などで対応した場合、問題の特許は権利としては有効に存在したままとなります。したがって、例えばその特許権を保有している他社から警告などのアクションを受け、それに対して対策を取るような場合、上記対応では不十分なケースがあり得ます。

このような場合には、特許自体の無効化を目指す無効審判制度を利用することができます。なお、権利化後の特許に対する対応策については平成15年改正法において異議申立が廃止され、無効審判に統合されています。また、これに伴い、無効審判の請求人適格等についていくつかの改正がなされています。

**無**効審判は、特許庁と特許権者との間でやり取りがなされる査定系構造ではなく、無効審判請求人と特許権者との間で争われる当事者対立構造をとっています。このため、審判を請求する側としては、口頭審理での議論も含めて、特許の無

効性について納得がいくまで徹底的に争うことができるという利点があります。

逆に言うと、無効審判請求の際には、審理の過程で生じ得る様々な状況を想定して、審判請求前に十分な準備をすることが重要です。なお、審判手続きの詳細については、特許庁ホームページの資料室にある審判便覧、無効審判等の運用指針、口頭審理実務ガイド、及びQ & A等の情報を参照して下さい。

**他**社の特許に対して無効審判を行う場合、まずは対象特許の無効性の調査、検討を行う必要があります。このとき、対象特許に複数の請求項がある場合には、無効にすべき請求項がどれなのか、生き残ってもかまわない請求項はあるのか等について確認し、調査、検討が必要な範囲を明確にしておくことが重要です。

文献等の調査を行う場合には、悔いのない無効審判請求を行うべく、特許の無効化に有効と思われる文献を徹底的に洗い出して揃えます。また、用意した文献の利用方法についても検討しておく必要があります。

例えば、審判請求書中での文献の活用の仕方、あるいは文献を出すタイミング等が不適切だと、せっかくの文献を有効に活用できず、特許権者に反撃の余地を与えてしまう場合があります。したがって、文献が揃った段階で、どの文献を、どのような順番で、それぞれどのような位置

付けで出していくのか、対象特許の無効性の議論をどのように構築、展開していくのが良いのかを十分に検討しておく必要があります。

また、この際、対象特許の出願・審査段階での経過情報も合わせて十分に検討します。すなわち、審査段階で引用、提供された文献、審査官が出した拒絶理由、それに対して特許権者が行った補正、意見書中で行った主張の内容等について検討します。これらの経過情報は、審判請求書の作成、及びその後の対策の検討において有益な情報となります。

さらに、特許の無効性の検討においては、新規性、進歩性以外にも、記載不備等の他の無効理由についても検討が必要です。また、審判請求後に特許権者が行うであろう反論、訂正の可能性についても検討しておくことが望ましいでしょう。反論の内容をみてから慌てて対応を考えるのでは、例えば口頭審理までに十分な準備ができないなど、対応が後手に回る可能性があります。

**以**上、無効審判制度の利用に際しての心構えについて簡単に説明しましたが、無効審判において検討すべきこと、注意すべきことは多岐にわたり、的確な対応するには十分な知識と経験が必要となります。無効審判請求を検討する際には、まずはお気軽に創英にご相談下さい。

以上